

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 marca 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **S. spółki jawnej z siedzibą w Chrótniku**

z udziałem **R.K. (K.)**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. oddalić wniosek S. spółki jawnej z siedzibą w Chrótniku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń;
2. zwrócić S. spółce jawnej z siedzibą w Chrótniku z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej 18 lutego 2020 r., zaksięgowanej pod poz. (...).

UZASADNIENIE

Po zmianie wniosku w piśmie procesowym datowanym na 9 marca 2020 r. S. spółka jawna z siedzibą w Chróstrniku zażądała udzielenia zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie R.K. zaniechania naruszania prawa do znaku unijnego o numerze 012718409:



a mianowicie o zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania (w tym oferowania na targach), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania, reklamowania, dystrybucji oraz składowania w tych celach półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie



piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie: ;

2. zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie:



3. zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność materiałów informacyjno-reklamowych (takich jak katalog ulotki, cenniki) dotyczących półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie:



poprzez:

1. zakazanie obowiązanemu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wytwarzania, oferowania (w tym oferowania na targach), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania,

reklamowania, dystrybucji oraz składowania w tych celach półokrągłych wieczek do pojemników do



napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie: ;

2. nakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania głównego usunięcia ze stron internetowych, tj. ze strony [https:// \(...\) .pl/](https:// (...) .pl/) oraz [https:// \(...\) .pl/](https:// (...) .pl/) ofert półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w



kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie:

3. zajęcie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania pozostających w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w



kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie:

4. zajęcie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania pozostających w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność materiałów informacyjno-reklamowych (takich jak katalog ulotki, cenniki) dotyczących półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w



piłkę nożną o wyglądzie:

Ponadto wniosła o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 25.000 złotych na wypadek naruszenia przez niego obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Sąd ustalił:

S. spółka jawna z siedzibą w Chrótniku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu i dystrybucji wyrobów spożywczych (słodyczy, cukierków, żelków i zimnych napojów, w szczególności syropów do przygotowywania napojów typu *slush*, granita i sorbetów). Jest producentem nowoczesnych kielichów do sorbetów, granity i zimnych napojów wyróżniających się na rynku nowoczesnym, innowacyjnym wzornictwem i wysoką jakością wykonania. Są one produkowane w Unii Europejskiej i spełniają najwyższe standardy stawiane opakowaniom przeznaczonym do kontaktu z żywnością. (dowód: odpis z KRS k.32-34, raporty z analizy jakości produktów k.37-40)

Uprawniona rozwija ofertę swoich produktów i wyznacza nowe trendy na rynku kielichów do zimnych napojów. Przy opracowywaniu nowych wzorów korzysta z usług profesjonalnego studia projektowego, dlatego jej pojemniki do napojów typu sorbet czy granita oraz nakrętki/wieczka do nich wyróżniają się na rynku oryginalnością i indywidualnym charakterem, który doceniany jest zarówno przez klientów indywidualnych, jaki dystrybutorów zimnych napojów. Jako jeden z pierwszych

przedsiębiorców w tej branży proponowała m.in. połączenie funkcji kielicha do napojów oraz zabawki, proponowała rozwiązanie polegające na posadowieniu kielicha na fantazyjnej, odłączanej podstawie. Uprawniona dystrybuje swoje kielichy na terytorium całej Polski oraz Europy. Promuje je na krajowych i zagranicznych targach, m.in. w A., S. i w N... (dowód: wydruki kart produktów oferowanych przez uprawnioną k.42-45)

Spółka S. jest uprawniona do przestrzennego unijnego znaku towarowego



zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 18 sierpnia 2014 r. pod nr 012718409 m.in. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 2. (pokrywki niemetalowe; wieczka niemetalowe; zamknięcia niemetalowe; pokrywki z tworzyw sztucznych; wieczka z tworzyw sztucznych; zamknięcia z tworzyw sztucznych; przykrywki do napojów; wieczka do pojemników na napoje; zakrętki do pojemników), 21. i 32. (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.108-125)

Uprawniona oferuje i wprowadza do obrotu m.in. kielichy z wieczkiem w kształcie piłki o



wyglądzie:

. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.44)

R.K.. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. I. w Sandomierzu w zakresie dostawy i sprzedaży wysyłkowej m.in. pokrywek niemetalowych; wieczek niemetalowych na pojemniki do napojów; wieczek do pojemników na napoje, opakowań jednorazowych, kielichów do granity (kielich plus wieczko), maszyn do lodów, dystrybutorów do napojów, urządzeń do sporządzania gofrów i naleśników, a także produktów spożywczych: syropów, posypek do lodów, proszków do lodów. (dowód: wydruk z CEILDG k.47, print-screeny stron internetowych k.49-106, pismo z 10.09.2019 r. k.35)

Obowiązany oferuje i wprowadza do obrotu m.in. półokrągłe wieczka do pojemników do napojów w



kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie:
(dowód: print-screeny stron internetowych k.49-106)

Sąd zważył:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1) Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Wniosek spółki S. podlegał oddaleniu ze względu na nieuprawdopodobnienie naruszenia prawa do znaku towarowego polegającego na używaniu przez R. K. półokrągłych wieczek do pojemników do napojów o kwestionowanym wyglądzie w funkcji znaku towarowego, a więc jako oznaczenia pochodzenia oferowanych przezeń towarów.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-

482/09 B., a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L., z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Występując z wnioskiem uprawniona winna była wykazać, że używa znaku towarowego w przynależnej mu funkcji, przede wszystkim jako oznaczenia pochodzenia, czego jednak nie uczyniła. Z uzasadnienia wniosku nie wynika, że nabywcy rozpoznają półokrągłe wieczka do pojemników do napojów w postaci piłki nożnej jako wskazanie, że towar pochodzi od spółki S.. Należy wskazać, że w przypadku przestrzennych znaków towarowych przedstawiających wygląd produktu lub jego części konieczne jest szczegółowe wyjaśnienie okoliczności dotyczących funkcjonowania znaku w obrocie i posiadanej przezeń zdolności odróżniającej. Załączony do wniosku materiał nie zawiera żadnego dowodu używania znaku nr 012718409 jako oznaczenia pochodzenia. Wieczka w kształcie piłki do gry w piłkę nożną pojawiają się jedynie w załączniku nr 6 (k.44) obok innych wieczek oferowanych przez uprawnioną kielichów.

Powołując przepisy prawa znaków towarowych uprawniona zmierza w istocie do ochrony wyglądu produktu, a zatem wzoru przemysłowego. Nie wykazuje, iż obowiązany używa swego produktu (wieczka) w funkcji oznaczenia pochodzenia ani tego, jaki to ma wpływ na wykonywanie przez unijny znak towarowy nr 012718409 przynależnych mu funkcji. Z bardzo bogatego materiału dowodowego obrazującego działalność obowiązanej wynika tylko tyle, że wieczka w kształcie piłki do gry w piłkę nożną są produktami, które R.K. oferuje i wprowadza do obrotu, jednymi z wielu tego rodzaju wieczek w różnych kształtach i kolorach. Z treści ofert w żadnym razie nie wynika natomiast, że oznaczają one pochodzenie towaru od obowiązanej. W konsekwencji nie można uznać, że R.K. narusza prawo wyłączne spółki S..

Sąd ma ponadto zastrzeżenia do sposobu sformułowania wniosku i jego zmiany po zarządzeniu zwrotu 26 lutego 2020 r. Reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika spółka S. zażądała pierwotnie udzielenie zabezpieczenia jednego roszczenia o nakazanie obowiązanej zaniechania naruszania prawa do znaku unijnego o numerze 012718409 polegającego na używaniu, w tym wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie, dystrybucji lub składowaniu w tych celach półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii. Użyte dalej słowo „poprzez” wprowadzało w siedmiu kolejnych punktach sposoby jego zabezpieczenia:

1. zakazanie obowiązanej na czas trwania postępowania głównego wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub składowania w tych celach półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii
2. zakazanie obowiązanej na czas trwania postępowania głównego wystawiania lub oferowania na targach półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii.

Całkowicie niezrozumiałe było wskazanie w tym miejscu, bez punktu, kolejnego sposobu zabezpieczenia w sformułowaniu: „poprzez zajęcie przez komornika ww. produktów oferowanych na targach”. Dalej uprawniona wymieniała kolejne sposoby zabezpieczenia na co niewątpliwie wskazywało sformułowanie „na czas trwania postępowania”:

3. nakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania głównego usunięcia ze stron internetowych, tj. ze strony [https:// \(...\) .pl/](https:// (...) .pl/) oraz [https:// \(...\) .pl/](https:// (...) .pl/) ofert półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii

4. zakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania głównego rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, folderów reklamowych oraz katalogów produktów zawierających przedstawienia półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii.

W kolejnych punktach formułowała natomiast roszczenia zmierzające do usunięcia skutków naruszenia, choć wątpliwości budziło ich odniesienie do ochrony prawa do znaku towarowego:

5. nakazanie obowiązanemu wycofania z obrotu i zniszczenia na jego koszt wszystkich będących jego własnością bezprawnie wytworzonych półokrągłych wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii

6. nakazanie obowiązanemu zniszczenia środków i materiałów, które zostały użyte do wytworzenia wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii

7. nakazanie obowiązanemu zniszczenia na jego koszt form produkcyjnych będących własnością obowiązanego i używanych do wytwarzania wieczek do pojemników do napojów w kształcie piłki do gry w piłkę nożną o wyglądzie przedstawionym na fotografii

po czym następowało wskazanie: „których to uprawniony zamierza dochodzić przeciwko obowiązanemu” przy braku określenia sposobów ich zabezpieczenia.

Po zwrocie wniosku, w piśmie procesowym datowanym na 9 marca 2020 r. uprawniona sformułowała trzy przyszłe roszczenia odnoszące się także do prawa do przestrzennego unijnego znaku towarowego nr 012718409. Zakres wprowadzonych zmian znacznie wykraczał poza granice sprostowania, w istocie uprawniona wystąpiła z nowym wnioskiem nie uzupełniając jednak twierdzeń ani materiału dowodowego mających przekonywać o słuszności przyszłych roszczeń i adekwatności sposobów ich zabezpieczenia. Przedstawione wyżej zastrzeżenia Sądu odnoszą się zatem i do zmienionego wniosku. Nie wynika z niego w szczególności, dlaczego tak szerokie zakazy i nakazy (także tymczasowe) są konieczne do przywrócenia znakowi towarowemu uprawnionej przynależnych mu funkcji, a jeśli tak, to jakich.

Nieuprawdopodobnienie przyszłych roszczeń skutkować musiało odmową udzielenia zabezpieczenia. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)